

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
по результатам рассмотрения возражения заявления

Коллегия в порядке, установленном частью четвертой Гражданского кодекса Российской Федерации с изменениями, внесенными Федеральным законом Российской Федерации от 12 марта 2014 г. № 35-ФЗ «О внесении изменений в части первую, вторую и четвертую Гражданского кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации» (далее – Кодекс), и Правилами рассмотрения и разрешения федеральным органом исполнительной власти по интеллектуальной собственности споров в административном порядке, утвержденными приказом Министерства науки и высшего образования Российской Федерации и Министерства экономического развития Российской Федерации от 30.04.2020 №644/261, зарегистрированными в Министерстве юстиции Российской Федерации 25.08.2020 за №59454, вступившими в силу 06.09.2020 (далее – Правила ППС), рассмотрела возражение, поступившее 21.05.2024, поданное Обществом с ограниченной ответственностью «ТОРГОВЫЙ ДОМ БАСА», Санкт-Петербург, (далее – лицо, подавшее возражение), против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1000953, при этом установлено следующее.

Регистрация комбинированного товарного знака «  » по свидетельству №1000953 с приоритетом от 10.11.2022 была произведена в Государственном реестре товарных знаков и знаков обслуживания Российской Федерации 12.02.2024 по заявке №2022780530 на имя Индивидуального предпринимателя Шильцовой Нины Нестеровны, Костромская область (далее – правообладатель) в отношении услуг 35 классов МКТУ, указанных в перечне регистрации.

В возражении, поступившем в Федеральную службу по интеллектуальной собственности 21.05.2024, выражено мнение о том, что регистрация товарного знака по свидетельству №1000953 произведена с нарушением требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Доводы возражения сводятся к следующему:

- фирменное наименование лица, подавшего возражение, «ТОРГОВЫЙ ДОМ БАСА» (далее ООО «ТД БАСА») зарегистрировано в Едином государственном реестре юридических лиц 27.07.2022, то есть до даты подачи заявки на оспариваемый товарный знак;

- словесный элемент «БАСА» фирменного наименования лица, подавшего возражение, является сходным до степени смешения с доминирующим словесным элементом оспариваемого товарного знака по фонетическому фактору сходства;

- виды деятельности ООО «ТД БАСА» являются однородными с услугами 35 класса МКТУ, в отношении которых зарегистрирован товарный знак по свидетельству №1000953.

На основании изложенного лицо, подавшее возражение, просит признать предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1000953 недействительным полностью.

К возражению приложены следующие материалы:

1. Распечатка свидетельства №1000953;
2. Выписка из ЕРГЮЛ;
3. Договор субаренды №3-9122 от 21.07.2022;
4. Договор аренды недвижимости №39/ТРК/2022 от 03.10.2022;
5. Договор купли-продажи непродовольственных товаров №01-10/2022 от 01.10.2022;
6. Дополнительное соглашение №1 от 01.10.2022;
7. Дополнительное соглашение №2 от 23.12.2022;
8. Дополнительное соглашение №4 от 01.02.2023;
9. Дополнительное соглашение №5 от 15.04.2023;

10. Транзитные декларации в соответствии с Invoice;
11. Транзитные декларации в соответствии с Invoice;
12. Транзитные декларации в соответствии с Invoice;
13. Онлайн касса.

Правообладатель, уведомленный в установленном порядке о поступившем возражении, представил отзыв по мотивам возражения, доводы которого сводятся к следующему:

- лицо, подавшее возражение, не производит товары, которые реализует, а закупает товары, произведенные за пределами Российской Федерации;

- в свою очередь, ИП Шильцова Н.Н. изготавливает продукцию, которую реализует под товарным знаком по свидетельству №1000953 самостоятельно, на территории Российской Федерации;

- товары, реализуемые лицом, подавшим возражение, и товары, произведенные и реализуемые правообладателем, маркируемые оспариваемым товарным знаком не являются однородными;

- под оспариваемым товарным знаком реализуется женская повседневная и домашняя одежда, аксессуары собственного производства, преимущественно из натуральных тканей. Лицо, подавшее возражение, реализует ранее приобретенные товары иностранного производства (спортивную одежду и обувь, как женскую, так и мужскую);

- потребительские свойства сравниваемых товаров, их вид, функциональное назначение, материалы, из которых они изготовлены, являются различными. Сравнимые товары не могут быть отнесены потребителями к одному и тому же источнику происхождения (изготовления);

- каналы реализации и их кардинально различающееся визуальное оформление также не позволяют потребителям отнести представленные товары к одному и тому же изготовителю;

- правообладатель, согласно Выписке из ЕГРИП начал свою хозяйственную деятельность 01.06.2021, то есть на 12 месяцев и 26 дней раньше, чем лицо, подавшее возражение;

- в фирменном наименовании лица, подавшего возражение, сочетание букв «БАСА» является одним из трех слов. В свою очередь в оспариваемом товарном знаке аналогичное сочетание букв представляет собой всю текстовую часть комбинированного товарного знака;

- согласно сведениям сайта «Руспрофайл» (<https://www.rusprofile.ru/>) в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» юридических лиц, в фирменном наименовании которых также имеется буквенное сочетание «БАСА» насчитывается 1 422 организации (из действующих).

На основании изложенного правообладатель просит отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2024 и оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1000953.

С отзывом были представлены следующие материалы:

14. Копия счет-фактуры №45551;
15. Копия счет-фактуры №40208;
16. Копия счет-фактуры №40143;
17. Копия счет-фактуры №38636;
18. Копия товарной накладной №34752 от 26.10.2021;
19. Копия товарной накладной №34752 от 26.10.2021;
20. Копия договора аренды нежилого помещения №9/2024 от 01.01.2024;
21. Выписка из ЕГРИП в отношении ИП Шильцовой Н.Н.;
22. Примеры изделий, произведенных и реализуемых под товарным знаком «БАСА» (№1000953);
23. Скриншоты сайта и страниц Заявителя на маркетплейсах;
24. Скриншот аккаунта сообщества «БАСА» во «ВКонтакте»;
25. Копия Диплома участника «БАСА» ИП Шильцовой Н.Н.;
26. Скриншот сайта Роспатента.

Изучив материалы дела и заслушав участников рассмотрения возражения, коллегия установила следующее.

С учетом даты приоритета товарного знака (10.11.2022) правовая база для рассмотрения возражения включает в себя вышеуказанный Кодекс и Правила составления, подачи и рассмотрения документов, являющихся основанием для совершения юридически значимых действий по государственной регистрации товарных знаков, знаков обслуживания, коллективных знаков, утвержденные приказом Министерства экономического развития Российской Федерации от 20 июля 2015 г. №482 (далее - Правила).

В соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса предоставление правовой охраны товарному знаку может быть оспорено и признано недействительным полностью или частично в течение всего срока действия исключительного права на товарный знак, если правовая охрана была ему предоставлена с нарушением требований пунктов 1 - 5, 8 и 9 статьи 1483 настоящего Кодекса.

Согласно пункту 8 статьи 1483 Кодекса не могут быть в отношении однородных товаров зарегистрированы в качестве товарных знаков обозначения, тождественные или сходные до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием или коммерческим обозначением (отдельными элементами таких наименования или обозначения) либо с наименованием селекционного достижения, зарегистрированного в Государственном реестре охраняемых селекционных достижений, права на которые в Российской Федерации возникли у иных лиц ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака.

В соответствии с пунктом 41 Правил обозначение считается тождественным с другим обозначением (товарным знаком), если оно совпадает с ним во всех элементах. Обозначение считается сходным до степени смешения с другим обозначением (товарным знаком), если оно ассоциируется с ним в целом, несмотря на их отдельные отличия. Сходство

обозначений для отдельных видов обозначений определяется с учетом требований пунктов 42-44 настоящих Правил.

В соответствии с пунктом 45 Правил при установлении однородности товаров определяется принципиальная возможность возникновения у потребителя представления о принадлежности этих товаров одному производителю.

Коллегия отмечает, что в соответствии с пунктом 2 статьи 1513 Кодекса возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку по основаниям, в частности, предусмотренным подпунктом 1 пункта 2 статьи 1512 Кодекса может быть подано заинтересованным лицом.

Оспариваемый товарный знак по свидетельству №1000953 представляет собой комбинированное обозначение «  », состоящее из изобразительного элемента в виде стилизованного цветка, справа от которого расположен оригинально выполненный словесный элемент «Баса» буквами русского алфавита. Правовая охрана товарному знаку предоставлена в белом, голубом цветовом сочетании, в отношении услуг 35 классов МКТУ.

Необходимо отметить, что в соответствии с порядком оспаривания и признания недействительной предоставления правовой охраны товарному знаку, установленным положениями пункта 2 статьи 1513 Кодекса, возражение против предоставления правовой охраны товарному знаку подается заинтересованным лицом.

Лицо, подавшее возражение, указывает на несоответствие оспариваемого товарного знака требованиям пункта 8 статьи 1483 Кодекса, как являющегося сходным с отличительной частью фирменного наименования «БАСА», которое использовалось лицом, подавшим возражение до даты приоритета оспариваемого товарного знака в сфере деятельности, связанной с предоставлением услуг в области продвижения

одежды, однородных услугам 35 класса МКТУ, содержащимся в перечне товарного знака по свидетельству №1000953.

С учетом требований пункта 8 статьи 1483 Кодекса несоответствие товарного знака данной норме может быть установлено при наличии совокупности ниже перечисленных признаков:

- обозначение должно быть тождественным или сходным до степени смешения с охраняемым в Российской Федерации фирменным наименованием;

- право на фирменное наименование возникло ранее даты приоритета регистрируемого товарного знака;

- фирменное наименование используется в отношении однородных товаров (услуг).

Из представленных лицом, подавшим возражение, документов усматривается, собственно наименование обратившегося с возражением юридического лица сходно с оспариваемым товарным знаком. Сходство сравниваемых средств индивидуализации обусловлено фонетическим сходством словесных элементов «Баса»/«БАСА».

Право лица, подавшего возражение, на фирменное наименование «БАСА» согласно выписке из Единого государственного реестра юридических лиц (далее – ЕГРЮЛ) [2] возникло 27.07.2022, то есть ранее даты приоритета товарного знака по свидетельству №1000953 (10.11.2022).

Компания ведет хозяйственную по розничной торговле спортивной одеждой в специализированных магазинах.

Таким образом, оспариваемый товарный знак препятствует осуществлению ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БАСА» предпринимательской деятельности.

В связи с этим ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БАСА» признано заинтересованным лицом в подаче возражения против предоставления правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1000953.

Вместе с тем, только возникновение права на фирменное наименование недостаточно для признания недействительным предоставления правовой охраны товарному знаку. Так, выступая в гражданском обороте под своим фирменным наименованием, юридическое лицо должно осуществлять деятельность в отношении товаров и услуг, однородных оспариваемому товарному знаку.

Лицом, подавшим возражение, не представлено сведений о факте оказания им услуг до даты приоритета оспариваемого товарного знака.

Представленная выписка ЕГРЮЛ [2] является официальным документом, в котором содержатся сведения об организации, однако, из данной информации нельзя прийти к выводу о том, что лицо, подавшее возражение, ведет реальную хозяйственную деятельность по розничной торговле спортивной одеждой.

Остальные представленные документы [1, 3-13] представляют собой договоры аренды и субаренды недвижимости [3, 4], где ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БАСА» является арендатором и договор купли-продажи спортивной одежды [5] с дополнительными соглашениями [6-9] к нему, в котором ООО «ТОРГОВЫЙ ДОМ БАСА» выступает покупателем, в связи с чем, указанные материалы не могут свидетельствовать о том, что лицо, подавшее возражение, осуществляет деятельность в гражданском обороте по реализации товаров.

Транзитные декларации [10-12] имеют даты составления 25.12.2022 [10], 04.12.2022 [11] и 23.11.2022 [12], то есть после даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем, не могут быть приняты во внимание.

Представленные документы о реализации спортивной одежды и обуви [13] датированы периодом с января 2023 года по апрель 2023 года, что позже даты приоритета оспариваемого товарного знака, в связи с чем, также не могут быть приняты во внимание.

Таким образом, из указанных материалов невозможно установить каким образом услуги осуществлялись в гражданском обороте, то есть, не показана фактическая деятельность лица, подавшего возражение, по оказанию услуг, однородных услугам 35 класса МКТУ, которые относятся к услугам по продвижению товаров, а именно «агентства по импорту-экспорту; агентства рекламные; анализ себестоимости; аренда кассовых аппаратов; аренда площадей для размещения рекламы; выписка счетов; демонстрация товаров; исследования маркетинговые; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий в рекламе; макетирование рекламы; маркетинг; маркетинг в части публикаций программного обеспечения; маркетинг влияния; маркетинг целевой; написание рекламных текстов; написание текстов рекламных сценариев; обновление рекламных материалов; онлайн-сервисы розничные для скачивания предварительно записанных музыки и фильмов; онлайн-сервисы розничные для скачивания рингтонов; онлайн-сервисы розничные для скачивания цифровой музыки; организация выставок в коммерческих или рекламных целях; организация показов мод в рекламных целях; организация торговых ярмарок; оформление витрин; предоставление коммерческой информации и консультаций потребителям по вопросам выбора товаров и услуг; предоставление места для онлайн-продаж покупателям и продавцам товаров и услуг; предоставление отзывов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление перечня веб-сайтов с коммерческой или рекламной целью; предоставление рейтингов пользователей в коммерческих или рекламных целях; предоставление торговых Интернет-площадок покупателям и продавцам товаров и услуг; презентация товаров на всех медиасредствах с целью розничной продажи; проведение аукционов; продвижение продаж для третьих лиц; проведение коммерческих мероприятий; продвижение товаров и услуг через спонсорство спортивных мероприятий; продвижение товаров через лидеров мнений; производство программ телемагазинов; производство рекламных фильмов; прокат

рекламного времени в средствах массовой информации; прокат рекламных материалов; прокат рекламных щитов; прокат торговых автоматов; прокат торговых стендов; прокат торговых стоек; профилирование потребителей в коммерческих или маркетинговых целях; публикация рекламных текстов; радиореклама; разработка рекламных концепций; расклейка афиш; распространение образцов; распространение рекламных материалов; рассылка рекламных материалов прямая почтовая; реклама; реклама интерактивная в компьютерной сети; реклама наружная; реклама почтой; реклама телевизионная; телемаркетинг; составление информационных индексов в коммерческих или рекламных целях; управление потребительской лояльностью; управление процессами обработки заказов товаров; услуги манекенщиков для рекламы или продвижения товаров; услуги по поисковой оптимизации продвижения продаж; услуги РРС; услуги конкурентной разведки; услуги по оптовой торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле произведениями искусства, предоставляемые художественными галереями; услуги по розничной торговле фармацевтическими, ветеринарными, гигиеническими препаратами и медицинскими принадлежностями; услуги по розничной торговле хлебобулочными изделиями; услуги по сравнению цен; услуги рекламные по созданию фирменного стиля для третьих лиц; услуги рекламные «оплата за клик»; услуги снабженческие для третьих лиц [закупка и обеспечение предпринимателей товарами]», содержащимся в оспариваемом товарном знаке.

Кроме того, остальные услуги 35 класса МКТУ оспариваемого товарного знака «абонирование телекоммуникационных услуг для третьих лиц; агентства по коммерческой информации; аренда офисного оборудования в коворкинге; аудит коммерческий; аудит финансовый; бизнес-услуги посреднические по подбору потенциальных частных инвесторов и предпринимателей, нуждающихся в финансировании; бюро по

найму; ведение автоматизированных баз данных; ведение бухгалтерских документов; запись сообщений [канцелярия]; изучение общественного мнения; изучение рынка; исследования в области бизнеса; исследования конъюнктурные; комплектование штата сотрудников; консультации по вопросам организации и управления бизнесом; консультации по организации бизнеса; консультации по управлению бизнесом; консультации по управлению персоналом; консультации профессиональные в области бизнеса; консультации, касающиеся коммуникационных стратегий связей с общественностью; менеджмент в области творческого бизнеса; менеджмент спортивный; написание резюме для третьих лиц; обзоры печати; обновление и поддержание информации в регистрах; обновление и поддержка информации в электронных базах данных; обработка текста; организация подписки на газеты для третьих лиц; организация подписки на услуги электронного сбора платы за проезд для третьих лиц; оценка коммерческой деятельности; подготовка исследований рентабельности бизнеса; подготовка платежных документов; поиск информации в компьютерных файлах для третьих лиц; поиск поручителей; помощь административная в вопросах тендера; помощь в управлении бизнесом; помощь в управлении коммерческими или промышленными предприятиями; посредничество коммерческое; предоставление деловой информации; предоставление деловой информации через веб-сайты; предоставление информации в области деловых и коммерческих контактов; предоставление информации телефонных справочников; пресс-службы; прогнозирование экономическое; прокат офисного оборудования и аппаратов; прокат фотокопировального оборудования; регистрация данных и письменных сообщений; сбор и предоставление статистических данных; сбор информации в компьютерных базах данных; сведения о деловых операциях; систематизация информации в компьютерных базах данных; службы административные по медицинским направлениям; службы корпоративных коммуникаций; службы по связям с прессой; согласование деловых контрактов для третьих лиц; согласование и

заключение коммерческих операций для третьих лиц; составление налоговых деклараций; составление отчетов о счетах; тестирование психологическое при подборе персонала; управление бизнесом временное; управление внешнее административное для компаний; управление гостиничным бизнесом; управление деятельностью внештатных сотрудников; управление коммерческими проектами для строительных проектов; управление коммерческое лицензиями на товары и услуги для третьих лиц; управление коммерческое программами возмещения расходов для третьих лиц; управление компьютеризированное медицинскими картами и файлами; управление программами часто путешествующих; услуги административные по переезду предприятий; услуги в области общественных отношений; услуги коммерческого лоббирования; услуги консалтинговые для бизнеса по цифровой трансформации; услуги консультационные по управлению бизнесом; услуги лидогенерации; услуги машинописные; услуги онлайн-заказа еды из ресторанов на вынос и доставку; услуги по исследованию рынка; услуги по напоминанию о встречах [офисные функции]; услуги по обработке данных [офисные функции]; услуги по оптимизации трафика веб-сайта; услуги по планированию встреч [офисные функции]; услуги по подаче налоговых деклараций; услуги по составлению перечня подарков; услуги посреднического бизнеса, связанные с подбором различных специалистов для работы с клиентами; услуги приема посетителей [офисные функции]; услуги секретарские; услуги стенографистов; услуги субподрядные [коммерческая помощь]; услуги телефонных ответчиков для отсутствующих абонентов; услуги телефонных станций; услуги фотокопирования; услуги экспертные по повышению эффективности бизнеса» оспариваемого товарного знака, относятся к иным видам услуг, связанным с управлением бизнесом, эксплуатацией, организацией и администрированием коммерческих или промышленных предприятий и имеют иное назначение.

Исходя из изложенного, коллегия пришла к выводу о том, что представленные в возражении документы не позволяют признать правомерным утверждение лица, подавшего возражение, о том, что предоставление правовой охраны товарному знаку по свидетельству №1000953 произведено в нарушение пункта 8 статьи 1483 Кодекса.

Учитывая вышеизложенное, коллегия пришла к выводу о наличии оснований для принятия Роспатентом следующего решения:

отказать в удовлетворении возражения, поступившего 21.05.2024, оставить в силе правовую охрану товарного знака по свидетельству №1000953.